Accoglimento totale n. cronol. 1569/2024 del 03/06/2024
RG n. 14261/2024
Repert. n. 10615/2024 del 03/06/2024

N. R.G. 14261/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nella causa civile iscritta al n. 14261/2024 R.G. promossa da:

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A. con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, (C.F.: 03976881007), elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 60 presso lo Studio Previti – Associazione Professionale, rappresentata e difesa, anche in via di ingiuntiva, dagli avvocati Stefano Previti, Vincenzo Colarocco e Giovanni Crescella giusta procura speciale a margine del ricorso

Parte ricorrente

contro

CLOUDFLARE INC. con sede legale in San Francisco, 101 Townsend Street, California (U.S.A.)

Parte resistente contumace

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2024, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La società Reti Televisive Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con ricorso *ex* artt. 126, 156 L. n. 633/1941 (L.d.A.) e 700 , 669 *bis* c.p.c. proposto in data 4.04.2024, agisce in giudizio avverso la società di diritto statunitense Cloudflare Inc. chiedendo di ordinare alla controparte la cessazione della fornitura di tutti i servizi, che consentono il funzionamento dei portali e l'accesso degli utenti agli stessi, nonché di ogni altro servizio che contribuisca alla violazione dei diritti d'autore della ricorrente e di comunicarle i dati identificativi degli account e dei gestori dei portali che abusivamente pongono a disposizione del pubblico i brani audiovisivi estratti dai programmi di Reti Televisive Italiane s.p.a., con condanna della resistente al pagamento della penale di € 10.000 per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza, con pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 166 della L. n. 633/1941.

Parte ricorrente deduce:

- di essere titolare dei diritti su celebri programmi televisivi, che provvede ad elencare ("Amici di Maria de Filippi", "Anima Gemella", "Ciao Darwin", "Daydreamer", "Freedom - oltre il confine", "Grande Fratello", "Grande Fratello VIP", "I Cesaroni", "Il Segreto", "L'isola dei Famosi", "La Pupa e il Secchione", "le Iene", "Masantonio", "Maria Corleone", "Temptation Island") attraverso i loghi riportati in sovraimpressione :"Canale5", "Italia 1" "Rete 4";
- che soggetti terzi non identificati per sfruttare la proprietà intellettuale di RTI s.p.a. senza autorizzazione hanno creato un'attività economica organizzata attraverso principalmente il sito web definito "Guardaserie" e che dovendo spesso cambiare la propria sede virtuale per aggirare i blocchi disposti dall'AGCOM deve comunicare ai propri clienti il nuovo indirizzo web e che per far ciò cambia parzialmente il nome di dominio in cui rimane la parola "Guardaserie " variando le declinazioni (Gurdaserie, biz; Guadaserie.life..);
-che tutte le declinazioni sono state accertate come illecite dall'Agcom che ha emesso il provvedimento di blocco nei confronti dei fornitori dei servizi di accesso alle rete italiane, ma senza nessun effetto;
- che è necessario agire nei confronti di chi fornisce supporto logistico a questi soggetti terzi non identificati, i quali scelgono Cloudflare Inc. perché fornitrice del servizio tecnico e giuridico gratuito di anonimato che impedisce ai titolari di diritti sulle opere abusivamente diffuse in rete di identificare i gestori dei siti *web* che riproducono abusivamente i programmi altrui, impedendo di conoscere i reali indirizzi IP identificativi dei portali che se ne avvalgono e i dati identificativi dei gestori, nonché l'ubicazione di eventuali *server* proprietari dei portali, operando tecnicamente mediante un reindirizzamento delle richieste di accesso ai siti *web* dei propri utenti realizzato mediante un cambio di DNS (*domain name system*);
- che tramite Cloudflare tali soggetti con un solo account possono gestire contestualmente uno o più nomi a dominio in modo che se un dominio viene bloccato Cloudflare "traghetta" gli utenti al nome di dominio non ancora bloccato;
- che le prove della violazione della sua proprietà industriale attraverso la rete internet sono state raccolte dalla società STTech s.r.l. d'intesa con la Digital Content Protection srl che descrive la modalità della messa a disposizione del pubblico dei programmi RTI;
- di aver inviato alla controparte in data 9.02.2024 la diffida ad interrompere immediatamente l'erogazione di tali servizi, senza esito e che almeno a far tempo dalla data di ricezione della diffida, la controparte è consapevole della natura illecita dell'attività dei portali, ma, ciò nonostante, aveva omesso di attivarsi.

Sostiene che sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza del criterio del *forum commissi delicti* e la competenza di questo Tribunale di Roma; che sussiste un concorso tra Cloudflare Inc e i propri clienti nella realizzazione degli illeciti con conseguente applicazione dell'art. 2055 c.c. e l'inapplicabilità degli artt.14,15 e 16 del DLGs 70/2003 sull'assunto che i servizi resi da Cloudflare non avevano lo scopo di rendere più efficiente la trasmissione delle informazioni ma quello di fornire uno scudo di protezione nelle trasmissioni stesse.

La ricorrente ritiene, pertanto, indubbia la responsabilità della società Cloudflare Inc. per aver agevolato la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale, impedendo l'identificazione dei gestori dei portali, del luogo in cui si trovano gli eventuali *server* proprietari dei portali, fornendo servizi di supporto tecnico a questi ultimi, ottimizzando l'accesso agli stessi, precisando che la controparte era pienamente consapevole dell'illiceità della condotta agevolata, avuto riguardo alla diffida inviatale ed alle pronunce emesse nei suoi confronti dall'AGCOM.

Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente evidenzia il rischio della ulteriore protrazione delle condotte illecite della controparte, con conseguente grave pregiudizio per i propri diritti, aggravato dall'inerzia della controparte anche a fronte della diffida inviatale.

All'udienza del 23.05.2024 nessuno compariva per la resistente, i procuratori della ricorrente insistevano per l'accoglimento del ricorso ed il giudice si riservava di decidere.

***

Si rileva preliminarmente che, essendo controversa l'illegittima lesione dei diritti tutelati dagli artt. 78-*ter* e 79 della legge n. 633/1941, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in forza del criterio del *forum commissi delicti* stabilito dalla Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968, che opera anche per i Paesi non firmatari della convenzione (e quindi anche per gli Stati Uniti d'America), in quanto criterio recepito dalla legge n. 218/1995 e, pertanto, destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio stabilendo che, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato né residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle sezioni II, III e IV del titolo 2 della Convenzione, anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 22239 del 21/10/2009; cfr. anche Cass. civ. sez. un. n. 5090 del 27/2/2008; Cass. civ. sez. un. n. 2060 dell'11/2/2003; Cass. civ. sez. un. n. 5765 del 12/4/2012).

In particolare, viene in rilievo l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, secondo cui: "Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto".

Orbene, il ricorso proposto dalla R.T.I. s.p.a. ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della resistente mediante condotte dagli effetti territorialmente plurioffensivi, sicché assume rilievo decisivo il luogo dove l'evento lesivo si verifica.

Con specifico riferimento agli illeciti aquiliani commessi tramite la rete *internet*, la prevalente giurisprudenza di merito, cui aderisce l'adito Tribunale, ritiene che, ai fini della giurisdizione, non viene in rilievo il luogo del materiale 'caricamento' sul server del danneggiante (che è soltanto potenzialmente generatore di danno), ma occorre aver riguardo al luogo in cui il danno materialmente si consuma con la diffusione dei dati digitali nell'area di mercato ove la parte danneggiata risiede o esercita la sua attività di impresa (cfr. Trib. Roma, sez. Impresa n. 3512/2019; Trib. Roma, sez. Impresa, n. 8437/2016; App. Roma, n. 2833/2017).

Corrobora tale orientamento la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto deve essere interpretato quale luogo in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza aver riguardo al luogo ove si siano verificate, o potrebbero verificarsi, le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 28811/2011).

Tali principi, come è stato più volte affermato da questo Tribunale, sono in sintonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui "per determinare il luogo in cui il danno si concretizza allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sul fondamento dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è privo di rilevanza il fatto che il sito *internet* di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinato allo Stato membro del giudice adito"; deve altresì ritenersi che "la concretizzazione del danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivino dall'accessibilità, nello Stato membro del giudice adito, per mezzo del sito Internet ... cui si ricollegano i diritti fatti valere", sicché "la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro" (sentenza del 22 gennaio 2015 nella causa C-441/13).

Non può pertanto darsi rilievo al luogo ove ha sede la società resistente ovvero al luogo dove gli utenti "stoccano i file", in quanto l'evento lesivo che arreca il danno lamentato è principalmente la diffusione dei filmati nell'area di mercato ove la danneggiata esercita la sua attività di produttore e realizza lo sfruttamento economico dei programmi televisivi di cui è titolare, programmi destinati nel caso di specie principalmente al pubblico italiano.

Conseguentemente, deve ritenersi che l'evento generatore di danno si verifica nel momento in cui i programmi televisivi, dei cui diritti di sfruttamento economico la RTI s.p.a. è titolare, vengono visionati dall'utente italiano.

Non vi è dubbio sull'applicabilità della legislazione italiana, considerato che l'art. 3 della Dir./CE/31/2000, secondo cui "ogni stato membro provvede affinché i servizi della società forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato", pur prevedendo che "gli Stati membri non possono…limitare la circolazione dei servizi dell'informazione provenienti da un altro Stato membro", fa salvi (comma tre) i settori indicati nell'allegato alla direttiva, settori tra cui è ricompresa la materia del diritto di autore.

Sussiste, poi, la competenza del Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in materia di Impresa ai sensi dell'art. 4, co. 1-*bis* del D.Lgs. 168/2003, avendo il ricorrente riportato in modo pedissequo la motivazione dell'ordinanza di questo Tribunale (ordinanza n. 1923/2019) sulla questione di competenza cosìcchè si deve ritenere che questi abbia voluto richiamare anche gli elementi di fatto sulla base dei quali la competenza di questo Tribunale era stata radicata e cioè la sede a Roma e la localizzazione qui di un data center di proprietà della resistente e la circostanza che la resistente è società estera priva di rappresentanza a stare in giudizio in Italia.

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'azione a tutela della quale la ricorrente agisce in sede cautelare ha ad oggetto i diritti di proprietà industriale e i diritti d'autore di cui la R.T.I. s.p.a. si afferma titolare ed, in particolare, il diritto sui marchi registrati "Canale 5" , "Italia 1" e "rete4" e i diritti esclusivi di utilizzazione economica sui contenuti audiovisivi dei programmi diffusi via internet *tramite* i nomi a dominio indicati nel ricorso.

Sussiste, quindi, la legittimazione attiva della ricorrente, poiché dalla documentazione allegata in atti emerge la titolarità dei menzionati diritti in capo alla R.T.I. s.p.a. e spetta, quindi, ad essa, in relazione ai programmi oggetto del presente giudizio, il diritto esclusivo di autorizzare sia la riproduzione integrale o in frammenti, secondo le modalità stabilite, che la loro messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto, sicché la riproduzione effettuata da terzi senza la preventiva autorizzazione del titolare lede direttamente i suoi diritti esclusivi.

Ciò posto, a prescindere dalla qualificazione della resistente come hosting provider e, quindi, dalla questione della responsabilità degli *internet service providers* anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria, peraltro posta in maniera implicita, l'attività da essa svolta così come prospettata dalla ricorrente appare potersi configurare come un'attività di concorso nella realizzazione degli illeciti compiuti da terzi inquadrabile nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2055 c.c..

In particolare, sussiste, *prima facie*, nella cognizione tipica della presente fase cautelare, la prova che attraverso i nomi a dominio "Guadaserie" in tutte le variate declinazioni sono stati posti

a disposizione del pubblico i programmi su cui la R.T.I.s.p.a. detiene i diritti di sfruttamento economico per l'Italia, senza autorizzazione e, pertanto, in violazione del diritto d'autore della ricorrente.

Dall'analisi espletata dalla STTech srl, su incarico della ricorrente, è emerso che il sito noto con il nome di GuardaSerie ha variato decine di estensioni del nome a dominio e che si serve dei servizi di Cloudflare. E' emerso, altresì, che il sito offre un catalogo indicizzato di prodotti audiovisivi e li rende accessibili e fruibili mediante la pubblicazione di collegamenti ipertestuali (link) a risorse terze (cd. file hosting o cyberlocker) per il download o per lo streaming e che l'aggiornamento dei contenuti viene svolto dalla sola amministrazione del sito mentre l'utente finale può fruire dei contenuti la cui ricerca viene agevolata dalle funzioni del sito stesso.

E' emerso che Cloudflare agisce, quindi, come un intermediario tra il visitatore del sito e il server di origine, migliorando le prestazioni, aumentando la sicurezza e fornendo una serie di servizi aggiuntivi per ottimizzare l'esperienza dell'utente e proteggere il sito dai rischi online. Tutti i domini sfruttati da GuardaSerie hanno in comune l'uso di tali servizi, ciò è riscontrabile anche dalla consultazione dei registri pubblici WHOIS ove traspare l'uso dei DNS autoritativi. Infatti, attraverso l'analisi dei dati WHOIS e delle risultanze ottenute dalle interrogazioni DNS di tutti i nomi dominio oggi riferiti a GuardaSerie, il Namecheap risulta essere il comune servizio di Registrar usato per l'acquisto dei nomi di dominio e Cloudflare risulta essere l'intermediario dei servizi internet sfruttato da tutti i domini.

Dalla descrizione delle modalità di fornitura del servizio di gestione del nome di dominio da parte di Cloudflare e della protezione tecnica e giuridica offerta si può ritenere nell'ambito di una valutazione sommaria che caratterizza la fase cautelare, che a prescindere dalla sua qualificazione come intermediario hosting provider che, come si è detto, non emerge con chiarezza, la sua attività concorre con i portali perché fornendo attività di reverse proxy per il nome a dominio parte resistente maschera il relativo hosting provider, sicchè l'attività di concorso nell'illecito appare svolgersi sotto forma di contributo agevolatore alla trasmissione dei programmi protetti.

Invero, da un lato Cloudflare agisce come un intermediario che aiuta a ottimizzare la consegna di questi contenuti agli utenti, nasconde il dominio di provenienza e lo protegge nel caso di blocco traghettando gli utenti al nome di dominio non ancora bloccato e dall'altro si preoccupa di come questi dati arrivano ai visitatori in modo veloce e sicuro, rendendo più efficiente la trasmissione e velocizzando lo scaricamento dei dati.

Dalla perizia depositata dalla ricorrente in atti risulta sufficientemente provata, per le finalità del presente procedimento cautelare, la circostanza dedotta che la risoluzione dei nomi a dominio de quibus sia possibile tramite il servizio DNS di CLOUDFLARE.

Tale attività non può non qualificarsi che come concorrente con i nomi a dominio che si rivolgono a Cloudflare per usufruire della sua attività di gestione dei portali attraverso i suoi servizi.

Rispetto a tali violazioni appare *prima facie* sussistere la qualità di intermediario responsabile ex art. 156 L.d.A. della società Cloudflare inc., che ha prestato servizi volti ad impedire l'identificazione dei portali e del luogo in cui operano i *server* dei proprietari di questi ultimi, nonché servizi di supporto tecnico ai portali senza peraltro attivarsi per far cessare tali attività nonostante la diffida inviatale dalla controparte.

L'esercizio illecito dei servizi forniti da parte della resistente è corroborato, poi, dalle numerose delibere dell'AGCOM prodotte.

E' documentato, inoltre, che la ricorrente ha diffidato la resistente dal compimento di attività di collaborazione nella diffusione dei programmi di cui detiene in via esclusiva il diritto di sfruttamento economico e che quest'ultima non ha adottato le misure ragionevolmente esigibili nel caso di specie per impedire la diffusione illecita dei contenuti.

Appare pertanto configurabile la responsabilità della resistente per il concorso nell'attività illecita di diffusione di programmi audiovisivi su cui la ricorrente è esclusiva titolare dei diritti di sfruttamento economico.

Sussiste, pertanto, il *fumus boni juris* del ricorso in ordine alla invocata inibitoria al fine di evitare l'ulteriore violazione dei diritti autorali in relazione ai contenuti audiovisivi dei programmi alla cui illecita diffusione la resistente ha fornito un contributo fondamentale.

E' parimenti meritevole di accoglimento l'istanza della ricorrente di ordinare alla controparte di comunicare i dati identificativi richiesti e nella sua disponibilità per l'identificazione degli account e dei gestori dei portali indicati nel ricorso, al fine di consentire alla ricorrente una efficacia tutela dei propri diritti di autore anche nei confronti dei gestori dei portali che diffondono *invito domino* i filmati audiovisivi su cui la ricorrente ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica.

Sussiste, altresì, il *periculum in mora*, considerata l'idoneità della condotta della resistente a produrre danni di difficile quantificazione, quali la violazione del diritto di esclusiva e di immagine, e di difficile rimozione, avuto riguardo alla perdita irreversibile di quote di mercato, e tenuto conto dell'attualità della diffusione illecita dei file audiovisivi su cui la ricorrente ha il diritto esclusivo di sfruttamento economico (cfr. Trib, Roma 28/6/2018).

Vertendosi in materia di obbligo infungibile a carico della resistente e, avuto riguardo alle obbligazioni contrattuali ed agli interessi economici controversi, si ritiene equo determinarne la misura in complessivi € 1.000,00 per ogni giorno di manifestazione di qualsiasi violazione della presente ordinanza da parte delle resistenti.

Si ritiene opportuno demandare all'eventuale giudizio di merito l'ordine di pubblicazione del provvedimento su quotidiani o siti internet.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 *bis* e ss. c.p.c.;

il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 4.04.2024 dalla S.p.A. Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, avverso la società Cloudflare Inc., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, *contrariis reiectis*:

-ordina alla società Cloudflare Inc. di cessare immediatamente la fornitura dei servizi erogati a favore dei portali di cui al ricorso e di quelli che, pur avendo denominazione in parte diversa, siano riconducibili agli stessi soggetti gestori, e l'accesso agli stessi, per quanto contribuiscano alla violazione del diritto d'autore della ricorrente;

-ordina il blocco della risoluzione dei nomi di dominio e/o degli *alias* riconducibili al sito *web* Guardaserie;

-ordina il blocco dei suddetti nomi a dominio che associno diverso *top level domain* al medesimo *second level domain*, onerando Cloudflare Inc.di comunicare a RTI gli eventuali ulteriori nomi attivati da *account* Cloudflare;

-condanna la società Cloudflare Inc. al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.000,00 per ogni giorno in cui dovesse manifestarsi la violazione della presente ordinanza;

-condanna la società Cloudflare Inc. a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, 31.05.2024.

Il Giudice